



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0157-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “BOTRAN VIP PASSION FRUIT (Diseño)”**

**Florida Ice and Farm Company, S.A. y Productora La Florida S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3270-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

### ***VOTO N° 031-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiocho minutos y dieciocho segundos del doce de enero de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Abril de 2010, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



... en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Bebidas alcohólicas con sabor a Maracuyá*”.

**II.-** Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre de 2010, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintiocho minutos y dieciocho segundos del doce de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la señora [sic] MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado especial d **FLORIDA ICE AND FARM S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A** contra la solicitud de inscripción de la marca “**BOTRAN VIP PASSION FRUIT (DISEÑO)**”*la cual se acoge, Comuníquese esta resolución a los interesados (...) NOTIFÍQUESE.*” (Las negritas son del original).*

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 Enero de 2011, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por las razones que expuso en esa oportunidad,



interpuso Recurso de Apelación, y luego expresó agravios ante este Tribunal.

V.- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ureña Boza, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO.** EN CUANTO AL FONDO. A-) **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca “**BOTRAN VIP PASSION FRUIT (Diseño)**”, la cual fue acogida, en razón de que dicho registro argumento que el signo solicitado no es descriptivo, engañoso o carente de distintividad, razón por la cual resulta admisible su inscripción al no contravenir el artículo 7 incisos d) g) y j).

Por su parte, el representante las sociedades opositoras manifiesta que existe error por parte del registro en la apreciación del signo solicitado, llevándolo este error a reconocerle distintividad a un calificativo que significa trato especial en ciertos lugares públicos por fama o relevancia social, siendo además arbitrario asignarle distintividad a un término que denota privilegios, generalmente, no siendo permitido en el derecho marcario este tipo de realce y



viola la buena fe comercial. También indica el Registro que el signo solicitado es engañoso al presentar un producto con un signo que lo eleva a una categoría superior que no tienen los demás, confundiendo al consumidor sobre la calidad del producto, haciéndole creer que tiene atributos muy importantes, siendo VIP la parte nuclear del diseño propuesto y ejerce una irresistible e injusta influencia en el ánimo de los consumidores. Finalmente se refiere el apelante a los votos 029-2008 y 403-2008, en los cuales el Tribunal revocó al Registro y rechazo esos diseños.

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), una marca es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Se recoge en este numeral una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su *aptitud distintiva*, que se manifiesta en la aptitud que ha de tener el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique. Ahora bien, este Tribunal en resoluciones anteriores sobre el registro o no de una marca y específicamente sobre la marca propuesta, ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Partiendo de lo anterior, si en concreto resulta que de la marca propuesta lo que ha sido cuestionado por las opositoras es la inclusión en ese signo de la palabra “VIP”, no puede soslayar este Tribunal que de acuerdo con la 22ª edición (octubre de 2001) del Diccionario de la Lengua Española, ese vocablo ya admitido por la Real Academia Española, proviene del inglés “vip”, acrónimo de “*very important person*”, esto es, “*persona muy importante*”, y



significa **“Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante”**.

De lo expuesto, válido es concluir que el signo propuesto, por contener el citado vocablo, y ser éste su parte nuclear por ser parte fundamental de su elemento denominativo y estar centrado en el diseño de la marca (por lo que es hacia donde se enfocaría, necesariamente, la atención de sus espectadores), se constituye en un signo que sin duda alguna califica y describe los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto el producto que tendría como destinatarios a quienes se les endilga ser personalidades **“VIP”**, esto es, personas con relevancia social, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, alguna primacía o ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, no ajustada a la Ley de Marcas.

Este Tribunal estima que por lo razonado en el considerando precedente, y sin necesidad de más abundamiento, fácil es colegir que la marca propuesta da una calidad particular del producto de ser asociado con lo **“VIP”**, ósea de alta calidad a la altura de la **“gente muy importante”** lo que lleva a hacer al consumidor asociar y distinguir el producto sobre los otros por ser este **“VIP”** y los otros **“no”**, lo que genera a una situación de confusión al consumidor por sus cualidades al hacerle creer que son **“VIP”**, situación que además roza con una situación de competencia desleal por buscar apropiarse del término **“VIP”** para distinguir su producto con respecto a los consumidores por ser estos **“VIP”** y los otros no. Como mencionamos anteriormente el término **“VIP”** tiene la característica de atribuir una calidad especial en el contexto costarricense en el sentido de que como adjetivo indica se trata de una persona muy importante. Esta expresión no puede utilizarse para darle valor distintivo a una marca, ya que ello pretendería que el consumidor distinga el producto de los de los competidores, por ser para personas importantes, induciéndolo a manifestar al referirse al producto de que ese servicio tiene esas cualidades, las cuales se refieren a una calificación superlativa del producto. Se busca así distinguir los productos de los de la competencia **“haciendo creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características”**



(Otamendi Jorge, Derecho de Marcas 2002, p. 86). De esta forma, entramos en este caso a la categoría de marcas engañosas, cuya inscripción prohíbe el inciso j del artículo de la Ley de marcas. El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: “El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253. Son marcas engañosas aquellas “que sean susceptibles de inducir a error respecto a la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir” (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas 2002, p. 86). En el caso en particular el elemento “VIP” tiene la facultad de inducir al consumidor a pensar que las misiones o actividades ofrecidas tienen esas calidades, y méritos, y buscarlas consciente o inconscientemente en el producto o servicio que se distingue por dicho vocablo. De esta forma procede proteger al consumidor de un eventual engaño y velar porque el sistema marcario esté basado en signos distintivos que no induzcan a error al consumidor y no impliquen actos de competencia desleal.

Es importante hacer ver que la competencia leal constituye el centro de la protección marcaria, según lo indica el artículo 1 de la ley de marcas en relación con el artículo 8 k). La solicitud del término “VIP” como marca daría como resultado la apropiación de un adjetivo presumiblemente empleado para exaltar las ventajas del producto, vocablo que por ese motivo, no debería ser monopolizable por un sólo comerciante sino quedar disponible para todos (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas 2002, p. 74, refiriéndose a la Causa 42112, “Cintoplom SA v. SA Lusol Ind. Y Com”, sala II, del 18/3/1986). Más aún, este tipo de vocablos no deberían constituir el elemento que un competidor escoja en el mercado para distinguirse de los demás, ya que llevaría al consumidor a hacer la distinción de ese producto de los de la competencia porque éste es “VIP” a diferencia de los otros, que no lo serían, situación que viola el espíritu de la ley de marcas, tal y como se enuncia en el artículo 1 de dicho cuerpo normativo, sea proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros



signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Con esto concluimos que no pueden inscribirse como signos distintivos atributos superlativos de cualidades o atributos que induzcan a atribuir méritos a un producto o servicio que no necesariamente los tiene, ya que por ello serían engañosos, y además su empleo contraría el espíritu del artículo 1 de la ley de marcas que propone un sistema marcario basado en la protección de la competencia leal y la protección al consumidor.

Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**BOTRAN VIP PASSION FRUIT (Diseño)**”, resulta ser un calificativo superlativo y eventualmente engañoso de los productos que pretende distinguir. Este elemento “VIP” no debe ser apropiado ni utilizado para distinguir los productos, esto con fundamento en el artículo 7º incisos d) y j) de la Ley de Marcas, en relación con los artículos 1 y 8 inciso k) de la misma ley.

**TERCERO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.**

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiocho minutos y dieciocho segundos del doce de enero de dos mil once, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA,**



**SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BOTRAN VIP PASSION FRUIT (Diseño)**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se rechaza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74